

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.06.2023, поданное Марвелл Эйша Пте, Лтд., Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736026 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « **MARVELL** » по заявке №2021736026, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.


Роспатентом 29.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021736026 в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- товарным знаком «» по свидетельству №718521 с приоритетом от 04.06.2018, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 42 классов МКТУ [1];



- товарным знаком «» по свидетельству №718520 с приоритетом от 04.06.2018, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 42 классов МКТУ [2];

- товарным знаком «» по свидетельству №129436 с приоритетом от 21.12.1993, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 42 классов МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№718521, 718520, 129436 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего указанного в заявке перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, оригинал письма-согласия представлен в материалы заявки №2021736028;

- заявитель отмечает, что его компания Марвелл Эйша Пте, Лтд. является дочерней компанией ведущего в мире производителя микропроцессоров и полупроводниковых компонентов для систем широкополосной связи Марвелл Текнолоджи Груп Лтд. (Marvell Technology Group Ltd.);

- о мировой значимости и масштабе деятельности компании Марвелл Текнолоджи Груп Лтд. говорит один только тот факт, что в 2006 году она за 600 млн. долл США приобрела подразделение коммуникационных технологий и мобильных микропроцессоров у известной компании Интел Корпорейшн (Intel Corporation), что стало одним из крупнейших событий на рынке мобильных технологий за последнее время;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 129436, 718520 и 718521, ООО «Марвел КТ» – это один из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, портативной электроники и средств связи в России, странах СНГ, Кавказа, Центральной Азии, Восточной Европы и Монголии. В портфеле компании свыше 170 производителей IT-оборудования;

- ООО «Марвел КТ» само не производит товары 09 класса МКТУ;

- сферы деятельности заявителя и ООО «Марвел КТ» абсолютно различны, данные компании не являются конкурентами друг для друга, а, следовательно, и вероятность смешения на рынке Российской Федерации их товарных знаков стремится к нулю;

- сравниваемые обозначения являются несходными в целом, что также исключает опасность их смешения на российском рынке;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021736026 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.01.2020) установленной по дате первоначальной заявки №2020725398, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2021736026 в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**MARVELL**», состоящее из словесного элемента, выполненного стандартным буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2021736026 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-3].

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.


Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным




«», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MARVEL» буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «логистика», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «логистика» является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана предоставлена в синем, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным



«», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MARVEL» буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «дистрибуция», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «дистрибуция» является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана предоставлена в синем, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным

«», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MARVEL» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в синем, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.08.2022.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Оригинал письма-согласия представлен в материалы заявки №2021736028.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2021736026 и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 29.08.2022 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2023, отменить решение Роспатента от 29.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021736026.